

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 02.08.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Горизонт-Холдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008707751/50 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 18.03.2008 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в голубом, синем, светло-оранжевом, оранжевом цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение состоит из изобразительного элемента в виде пламени, имеющего цветовую гамму голубого, синего, светло-оранжевого и оранжевого цвета, а также словесного элемента «ГОРИЗОНТ» синего цвета и слов «управляющая компания» оранжевого цвета.

Согласно материалам дела заявителем обозначения по заявке № 2008707751/50 было Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Горизонт», г. Москва. Согласно уведомлению от 19.10.2009 в материалы заявки внесены изменения, согласно которым новым заявителем стало Закрытое акционерное общество «Горизонт-Холдинг», Москва, в связи с уступкой права.

В материалы заявки № 2008707751/50 14.10.2008 (форма 401) были внесены изменения, касающиеся исключения из заявленного обозначения словесного элемента «управляющая компания» в соответствии с просьбой заявителя № 86/УК-ИС от 28.05.2008.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом 18.12.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008707751/50. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

- словесный элемент «ГОРИЗОНТ» заявленного обозначения сходен до степени смешения со словесным элементом «ГОРИЗОНТ» комбинированного товарного знака по свидетельству № 353589 с приоритетом от 07.11.2006, правообладателем которого является Закрытое акционерное общество «Торговый Комплекс Горизонт», г. Ростов-на-Дону;

- правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 353589 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ;

- словесный элемент «ГОРИЗОНТ» заявленного обозначения благодаря своему графическому исполнению и пространственному расположению воспринимается как самостоятельная единица;

- при сравнении заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 353589 выявлено фонетическое и семантическое тождество входящего в их состав словесного элемента «ГОРИЗОНТ»;

- словесный элемент «МЕГАЦЕНТР» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 353589 является слабым элементом, поскольку косвенно указывает на крупный многопрофильный центр;

- заявленные услуги 36 класса МКТУ являются однородными по роду (виду), кругу потребителей услугам 36 класса МКТУ «инвестирование»;

финансовая деятельность; выпуск ценных бумаг» перечня противопоставленного товарного знака по свидетельству № 353589;

- словесный элемент «управляющая компания» заявленного обозначения указывает на видовое наименование предприятие и является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.08.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.12.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «ГОРИЗОНТ» и противопоставленный комбинированный товарный знак со словесным элементом «ГОРИЗОНТ» по свидетельству № 353589 различны по графическому, фонетическому, семантическому критериям, не ассоциируются друг с другом в целом и не сходны до степени смешения;

2) заявленное обозначение состоит из стилизованного изображения вертикально ориентированного языка пламени, выполненного в яркой цветовой гамме, и словесного элемента «ГОРИЗОНТ», выполненного в оригинальной графической манере;

3) верхняя полочка буквы «Г» словесного элемента «ГОРИЗОНТ» заявленного обозначения имеет удлинение по направлению вдоль и сверху всех других букв, за исключением буквы «Т», имеющей верхнее подчеркивание;

4) противопоставленный товарный знак по свидетельству № 353589 включает два словесных элемента «Мегацентр» и «ГОРИЗОНТ», выполненных оригинальными буквами в две строки в различном цветовом сочетании;

5) слева от словесного элемента «ГОРИЗОНТ» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 353589 размещены три прямоугольника разного яркого цвета со скругленными углами и имеющими в центре символ «галочка»;

б) фонетические различия сравниваемых обозначений заключаются в разной длительности звучания словесных частей, разным числе слогов (3 и 6), при этом в начальных частях сравниваемых словесных элементов отсутствуют близкие для восприятия звуки;

7) словесный элемент противопоставленного знака по свидетельству № 353589 не должен делиться на части в виде «слабого» и «сильного» элементов при проведении сравнительного анализа и должен оцениваться в целом;

8) визуально сравниваемые обозначения различны ввиду цветового решения, а также ввиду того, что словесный элемент «ГОРИЗОНТ» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 353589 выполнен с графической проработкой, что затрудняет его прочтение, в то время как словесный элемент «ГОРИЗОНТ» в заявленном обозначении визуально доминирует и способен акцентировать на себе внимание потребителя;

9) в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 353589 внимание потребителя концентрируется на элементе «МЕГАЦЕНТР» в силу графического и пространственного расположения, в то время как словесный элемент «ГОРИЗОНТ» занимает второстепенное положение и расположен на нижней строке после последовательности цветных квадратов;

10) изобразительные элементы сравниваемых обозначений разнятся по своему визуальному восприятию и смысловому образу: в заявленном обозначении язык пламени символизирует лидирующие позиции заявителя, в противопоставленном товарном знаке изобразительный элемент носит декоративный характер;

11) семантически сравниваемые обозначения различны, поскольку в заявленном обозначении смысловую нагрузку несет только словесный элемент «ГОРИЗОНТ», а образ противопоставленного товарного знака непосредственно связан с семантикой словосочетания «мегацентр

ГОРИЗОНТ» - крупный торговый центр с названием «ГОРИЗОНТ», в состав которого входят супермаркеты, бутики и развлекательные зоны;

12) словесный элемент «ГОРИЗОНТ» заявленного обозначения указывает на отличительную часть фирменного наименования заявителя;

13) ввиду отсутствия сходства сравниваемые обозначения не смешиваются в хозяйственном обороте, и у потребителя не возникает представления о принадлежности однородных услуг одному производителю.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне, в качестве товарного знака.

Заявителем представлены копии следующих материалов:

- решения от 18.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) – на 4 л.;

- письма от 30.03.2010 о направлении копии решения Роспатента – на 1 л.;

- почтовых конвертов – на 2 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.03.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение (1) по заявке № 2008707751/50 является комбинированным и состоит из слова «ГОРИЗОНТ», выполненного стилизованным шрифтом заглавными буквами синего цвета русского алфавита. В словесном элементе «ГОРИЗОНТ» верхние части букв «Г» и «Т» выполнены удлиненными в горизонтальном направлении. Слева от словесного элемента «ГОРИЗОНТ» расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения языка пламени с использованием голубого, синего, светло-оранжевого и оранжевого цветов. Регистрация заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака испрашивается в голубом, синем, светло-оранжевом, оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Использование при написании словесного элемента «ГОРИЗОНТ» стилизованного шрифта не затрудняет его прочтение и не приводит к утрате словесного характера.

Противопоставленный товарный знак (2) по свидетельству № 353589 с приоритетом от 07.11.2006 является комбинированным, состоит из словесных элементов «мегацентр» и «ГОРИЗОНТ», выполненных буквами русского алфавита, расположенных друг под другом и разделенных линией. Словесный элемент «мегацентр» выполнен стилизованным шрифтом, буквами белого цвета с синей окантовкой, расположенными на фоне прямоугольников синего цвета, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы – строчными. Словесный элемент «ГОРИЗОНТ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита разного цвета. Слева от словесного элемента «ГОРИЗОНТ» расположены изобразительные элементы в виде трех прямоугольников разного цвета с белыми галочками на них. Правовая охрана товарному знаку (2) предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ в синем, темно-синем, белом, черном, сером, зеленом, темно-зеленом, оранжевом,

коричневом, красном, бордовом, фиолетовом, темно-фиолетовом цветовом сочетании.

Словесный элемент «ГОРИЗОНТ» противопоставленного знака (2) является основным индивидуализирующим элементом, несущим самостоятельную смысловую нагрузку. Словесный элемент «мегацентр» знака (2) является «слабым» элементом, поскольку в силу своего смыслового значения воспринимается как указание наименования большого предприятия, предоставляющего потребителю разного рода товары и услуги. При этом словесные элементы «ГОРИЗОНТ» и «мегацентр» выполнены на разных уровнях и выделены разным цветом, что усиливает их восприятие как двух отдельных элементов.

Вывод о сходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) правомерен в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «ГОРИЗОНТ», входящих в состав указанных обозначений. При этом сравнительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) по графическому фактору сходства словесных обозначений показал, что они близки за счет использования при написании словесных элементов букв русского алфавита. Сравнимые обозначения имеют различные изобразительные элементы (стилизованное изображение языка пламени в обозначении (1) и прямоугольников с галочками в товарном знаке (2)), а также цветовую гамму, которые, однако, не придают сравниваемым обозначениям качественно иной уровень восприятия.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленный товарный знак (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) соотносятся как род (вид) [финансовая деятельность, инвестирование, операции с ценными бумагами],

имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными и заявителем не оспаривается.

Учитывая сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 353589 (2) в отношении однородных услуг.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения (1) в качестве знака обслуживания для услуг 36 класса МКТУ, как не соответствующего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Вместе с этим коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что внесение изменений в заявленное обозначение в части исключения словесного элемента «управляющая компания» устраняет необходимость указывать его в качестве неохраноспособного в соответствии с положением пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.08.2010, оставить в силе решение Роспатента от 18.12.2009.